

Patentes

Políticas y estrategias de protección

Profa. Fabíola Wüst Zibetti

Conferencia “Estrategias de búsqueda, interpretación y
redacción de patentes”


Medellín, Colombia

21 de noviembre de 2009

1. Políticas de protección de inventos
2. El secreto industrial como alternativa a las patentes
3. Importancia de las patentes
4. Estrategias de protección por patentes
5. Estrategias de uso de patentes

1. Políticas de protección de inventos

Objetivos de las políticas

- Cultura de patentes
-  Restricción a la divulgación de inventos
- Capacitación y entrenamiento acerca de patentes
- Incentivos para inventar e informar internamente
- Incentivos para la protección, uso y explotación de los inventos
- Compensación a los inventores



1. Políticas de protección de inventos

Algunos instrumentos



- Políticas institucionales
- Normas y reglamentos internos
- Canales de comunicación inventor/empresa/universidad
- Comisión interna de revisión de patentes
- Guías de buenas prácticas
- Formularios internos
- Programas permanentes de capacitación
- Materiales didácticos y tutoriales

2. El secreto industrial como alternativa a las patentes

Alternativas a las patentes

No hacer nada

- No exige esfuerzo

Publicación

- Barato
- Revela la invención
- Puede prevenir otros de patentar la misma invención

Secreto industrial

- Relativamente barato (pero hay costos de mantenerlo)
- No revela la invención

- No proporciona exclusividad
- Competidores pueden tener acceso libre a la invención

- Puede ser afectado por ingeniería reversa
- Difícil de mantener



3. Importancia de las patentes

Ventajas al titular de la patente

- Titularidad de derechos
- Fuente de recursos
- Elemento de negociación
- Control y/o Influencia en el mercado
- Beneficio de marketing
- ...



3. Importancia de las patentes

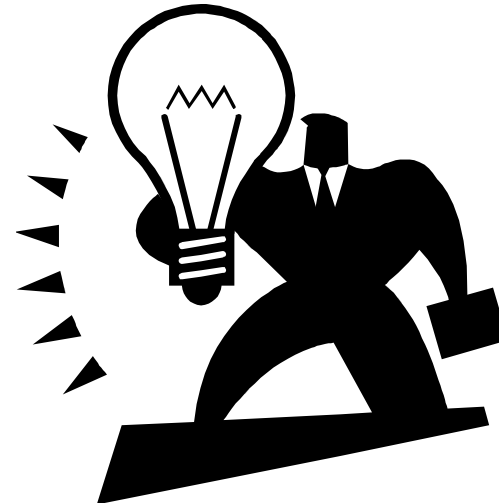
Beneficios al País que confiere la patente

- Herramienta de divulgación de información tecnológica actualizada
- Disponibilidad de uso de tecnologías después del término o abandono de la patente
- Base de consulta de información tecnológica para investigación y desarrollo (I&D)
- Fuente de datos para indicadores de desarrollo tecnológico y económico
- Monitoreo de la nuevas tecnologías en el país
-

4. Estrategias de protección por patentes

Algunos aspectos a considerar para definir estrategias

- Tipo de creación (protección)
- Amplitud del invento
- Personas involucradas
- Intereses implicados
- Mercados potenciales
- Aspectos legales
- Elementos temporales (plazos)
- Costos
-



4. Estrategias de protección por patentes



Secretos

?

Diseños (registrados)

Forma externa del teléfono

Disposición teclado

Forma tridimensional del teclado

Patentes

Métodos procesamiento datos

Circuitos semiconductores

Componentes químicos

Marcas

Productor "Nokia"

Producto "N95"

Software "Symbian", "Java"

Derechos autor

Código fuente software

Manual instrucciones

Ringtones

4. Estrategias de protección por patentes

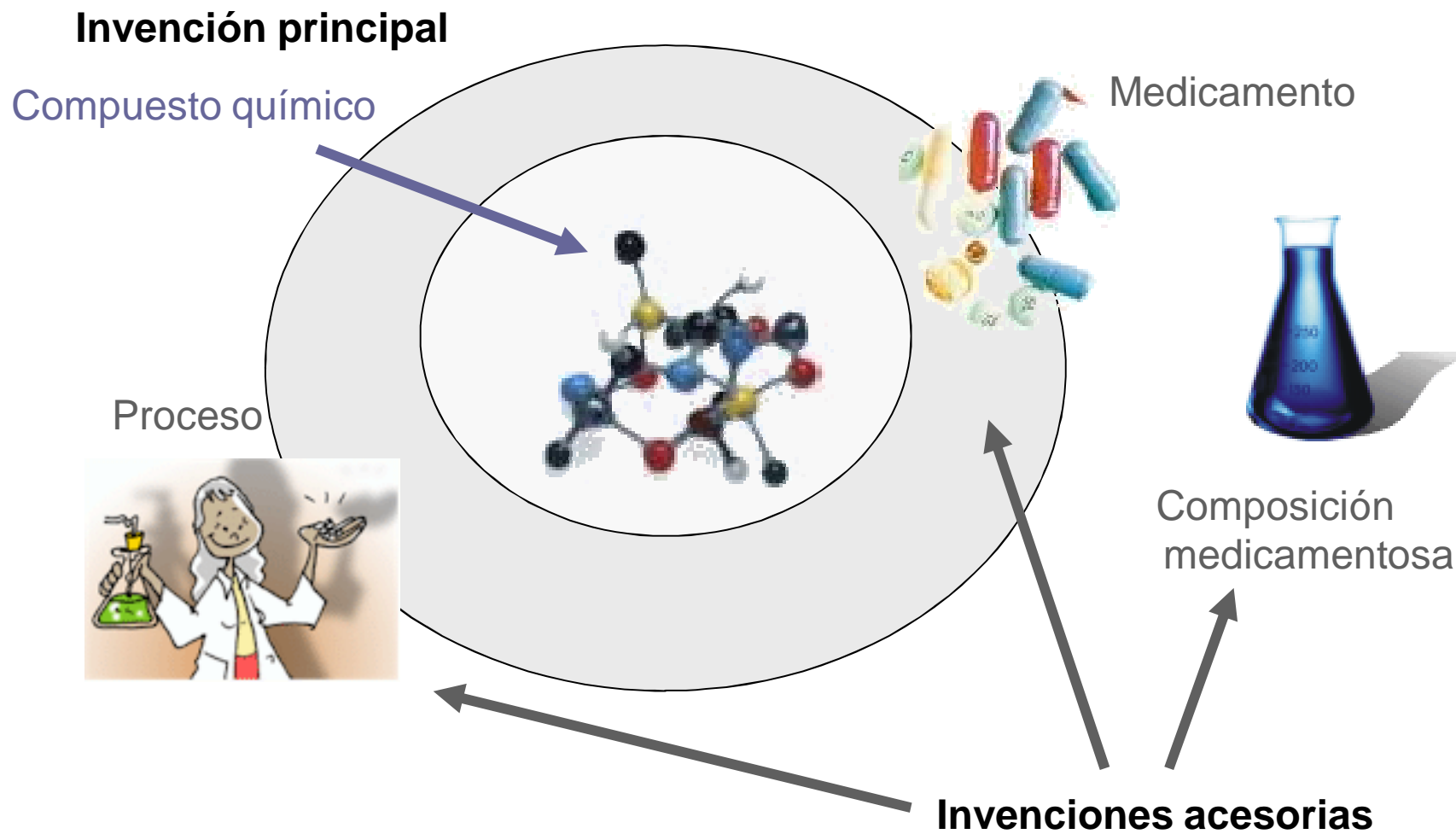
Originalidad	Novedad	Distintividad
<ul style="list-style-type: none">▪ Obras literarias, artísticas y científicas▪ Programa de ordenador▪ Esquemas de trazados de circuitos integrados	<ul style="list-style-type: none">▪ Invención▪ Modelo de utilidad▪ Diseño industrial▪ Obtención vegetal	<ul style="list-style-type: none">▪ Marcas▪ Indicaciones geográficas

4. Estrategias de protección de patentes

Estrategias de protección

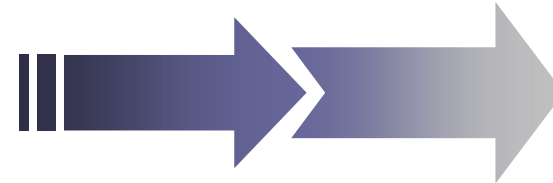
Blanketing	Campo minado de patentes Ej. cada paso del proceso de fabricación
Flooding	Inundación de varias patentes
Fencing	Bloquea algunas direcciones de I+D Ej. variantes de subprocesos químicos, diseño molecular, de forma geométrica, de condiciones de temperatura o ambientales
Surrounding	Una patente importante rodeada por otras patentes menos importantes. Ej. diferentes aplicaciones de un producto
Redes	Portafolio de patentes de varias clases y configuraciones usadas para fortalecer la protección general y la capacidad de negociación

4. Estrategias de protección de patentes



5. Estrategias de uso de patentes

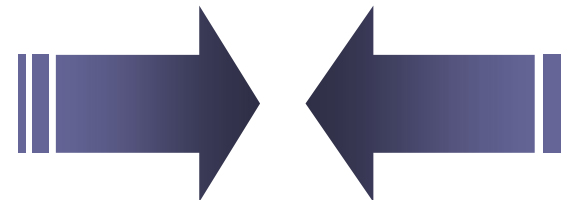
- Patentes complementarias



-
- Patentes competidoras



-
- Patentes bloqueadoras



5. Estrategias de uso de las patentes

Algunas estrategias

- Patentes de bloqueo ofensivo frente a competidores
- Patentes defensivas contra juicios por infracción
- Técnicas de proyectar alrededor (“design-around”)

5.1 Patentes de bloqueo ofensivo frente a competidores

Estrategia ofensiva

- Crear obstáculos a los competidores
- Restringir o limitar la competencia
- Licenciamiento selectivo y negativa a conceder licencias
- Recurso a la justicia y otras autoridades contra infractores



Principales estrategias de protección

Blanketing

Flooding

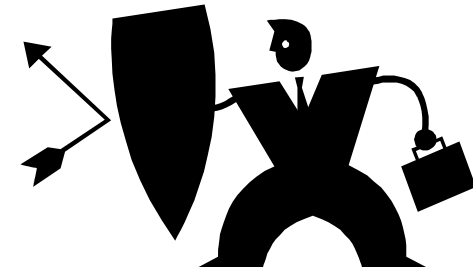
Fencing

Surrounding

5.2 Patentes defensivas contra juicios por infracción

Estrategia defensiva

- Desarrollar un portafolio de patentes (redes)
- Buscar seguridad jurídica
- Prevenir acciones de infracción
- No inicia demanda por infracción, por temor a una contrademanda
- Evitar costos judiciales
- Negociación de licencias cruzadas
- Acceso a *standards* privados



Patentes
Complementarias

Caso
Usuario anterior vs. nulidad de patente

5.3 Técnicas de “design-around”

Design-around

- Proyectar la patente alrededor de una o más patentes
 - Implica determinar el alcance de las reivindicaciones
 - Revisar con detalles las especificaciones de las patentes
 - Revisar el estado de la técnica
 - Determinar los significados precisos de los términos usados
- Preservar libertades para operar en el mercado con la protección de inventos menores

Doctrina de equivalentes

Infracción en virtud de uso de un componente muy similar en una manera sustancialmente similar

5.3 Técnicas de “design-around”

Diferentes aplicaciones de un producto

Velcro®





